

미국 저작권법하에서 권리소진의 원칙에 대한 소고

The Study of First sale Doctrine under U.S. Copyright Act

김인철(Kim In-Chul)*

목 차

- I. 서론
- II. 권리소진의 원칙의 논거
- III. 입법과정
- IV. 권리소진의 원칙의 예외
- V. 문제의 쟁점
- VI. 권리소진의 원칙의 법적 성격
- VII. 권리소진의 원칙의 적용 요건
 - 1. 합법적으로 만들어진 복제물 또는 원본
 - 2. 저작권자의 동의에 의한 최초의 소유권이전
 - 3. 이전자의 복제물에 대한 소유권
 - 4. 복제물의 이전 및 처분
- VIII. 결론

요 약

컴퓨터프로그램의 거래에서 저작권자인 컴퓨터 프로그램업자들이 약관에 복제물의 라이선스 규정을 첨가함으로써 권리소진의 원칙이 적용되지 않는다고 주장하였고 상당히 많은 법원에서 유체물의 라이선스에는 연방저작권법 제109조의 권리소진의 원칙이 적용되지 않는다. 그러나 제109조에서 요구하는 요건은 합법적으로 만들어진 복제물의 소유권자가 되면 소비자들은 권리소진의 원칙을 향유할 수 있고, 권리소진의 목적은 저작권자의 권리의 제한으로 저작권자에게 최초의 처분에서 정당한 보상이 이루어지면 성립되어야 한다. 현실적인 컴퓨터프로그램 복제물의 거래에서 저작권자인 컴퓨터프로그램업자들은 합법적으로 만들어지고 배포되는 복제물을 소매상들에게 점유의 이전을 하였고, 그 소매상은 컴퓨터와 관련된 제품을 거래하는 상인이고, 소비자는 동종의 사업을 하는 시장에서 매수하기 때문에 UCC §2-403이 적용되어 소매상이 컴퓨터프로그램 복제물에 대한 소유권이 없다고 하더라도 소유권을 이전할 수 있는 능력을 가지게 되어 소비자는 컴퓨터프로그램 복제물의 소유권을 획득하여 저작권자의 허가없이도 복제물을 이전할 수 있게 된다. 이렇게 해석하는 것이 권리소진의 원칙을 저작권자의 정당보상으로 유체물의 양도 제한을 금지하려는 미국저작권법과 영국보통법상의 관점에서도 합리적으로 보여진다.

주 제 어

권리소진의 원칙, 컴퓨터프로그램 거래, 복제물의 라이선스, UCC §2-403

I. 서론

저작권자의 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 활성화함으로써 문화의 창달 및 관련 산업의 향상·발전에 이바지하는 것을 목적¹⁾으로 하는 저작권 제도에 있어 각국의 저작권법은 저작권자에게 타인의 복제 및 배포행위 등을 금지할 수 있는 권리를 부여함과 동시에 공익을 고려해서 저작권자의 권리에 일정한 제한²⁾을

* 법학박사(JSD)

- 1) 저작권법 제1조 참조. 미국 저작권법의 목적은 미국 연방헌법 제1조 제8항 제8호에 따르면 시장에서 저작물의 생성을 장려함으로써 공익을 증대시키기 위한 것이라 한다. U.S. Constitution Art.1, Sec 8, cl.8 및 미국연방대법원 판례 Mazer v. Stein (347 U.S. 201, 219 (1954)) 즉 미국 저작권법에 따르면 저작권을 인정하는 것은 수단이지 목적이 아니라는 것을 명백히 밝히고 있다.
- 2) 미국 저작권법 제108조에서 제122조 사이에 많은 제한을 부과하고 있고 한국 저작권법도 이

두고 있다. 그 중에서 배포권³⁾에 대한 제한의 하나인 최초 판매의 원칙 (first sale doctrine) 또는 배포권 소진의 원칙 (exhaustion of distribution right)은 거래의 안전과 저작권의 목적을 달성하기 위하여 저작권자의 배포권을 제한하는 장치로 저작물을 포함하고 있는 복제물⁴⁾이 일단 저작권자나 그의 대리인에게서 합법적인 복제물의 소유권을 획득한 사람은 그 이후 제3자에게 저작권자의 배포에 대한 허가 없이도 자유롭게 배포할 수 있는 특권(privilege)이 되지만, 저작권자에게는 저작물을 포함하고 있는 유체물의 이전에 대해서는 저작권을 행사할 수 없는 권리의 제한이 된다. 이 권리는 오랜 기간동안 자연스럽게 인정되던 권리 또는 특권이었기 때문에 거의 소송이 일어나지 않았지만 컴퓨터프로그램이 화체된 복제물의 거래가 매매가 아니라 단순히 사용할 수 있는 권리의 허락, 즉 라이선스라는 저작권자들의 주장 때문에 현재에는 많은 문제가 제기되고 있지만,⁵⁾ 본고에서는 이러한 미국법상의 컴퓨터프로그램 복제물의 first sale doctrine을 다루고, 미국의 저작권법에서 first sale doctrine의 변천과 현재 저작권자인 컴퓨터프로그램업자들이 사용하는 복제물의 라이선스 계약조건을 삽입하고 소매상과 거래시에 라이선스 계약을 하여 first sale doctrine을 회피하고 있으며, 많은 법원에서 인정되고 있지만 UCC §2-403에 의거한다면 그러한 조건들에도 불구하고 복제물의 소유권은 소비자에게 이전되어 권리소진의 원칙이 성립할 수 밖에 없다는 사실을 주장하고자 한다.⁶⁾

와 유사하게 많은 제한을 가하고 있다.

- 3) 본질적으로 배포권은 다른 저작권과 달리 복제를 하지 않는다. 그러나 이러한 배포권이 없다면 불법 복제물의 유통을 하는 사람을 막을 수 없기 때문에 배포권은 저작권에 필수 요소이다.
- 4) 본 고에서 복제물이라는 개념의 정의는 저작물을 포함하고 있는 유체물을 의미한다. 따라서 소비자들이 일반적으로 소매상에서 음반이나 컴퓨터프로그램을 매수하는 경우 CD가 복제물이고 영화 DVD인 경우 영화파일을 포함하고 있는 DVD를 의미한다. 본질적으로 이러한 유체물의 거래에만 권리소진의 원칙이 적용된다.
- 5) 미국에서는 약관규제법이 존재하지 않아 약관에 포함되어 있는 조건중의 하나인 유체물에 대한 이용권을 일반적으로 인정되고 있기 때문에 유체물에 대한 라이선스라는 개념이 많은 법원에서 인정되고 있지만, 약관규제법이 존재하는 한국과 유럽에서는 약관중에 소비자에게 불리한 조항은 집행이 불가능하거나 무효이기 때문에 매매설이 다수설인 것 같다. 하지만 아직까지 어느 나라도 디지털 최초판매의 원칙은 인정되지 않고 있다.
- 6) 본고에서 접근하는 방식은 저작권자들의 주장이 아니라 UCC에 의한 접근방법임을 전제한다.

II. 권리소진의 원칙의 논거

이 원칙에 대한 논거가 많이 존재하지만 미국 저작권법의 영역에서는 다음의 두 개의 논거가 가장 중요하다.⁷⁾ 미국 저작권법과 헌법의 저작권 규정에 근거한 첫 번째 논거는 정당보상(Just Reward)이라는 경제이론에 근거에 뿌리를 두고 있다.⁸⁾ 이러한 논거는 저작권자가 저작물을 포함하고 있는 복제물의 최초의 처분⁹⁾에서 정당한 대가를 받았는지 그리고 그 이후의 처분에 대해서도 상당한 대가를 미래에도 받을 수 있는지의 여부가 중요하게 된다. 특별한 예외가 없다면 저작권자는 저작물을 포함하고 있는 유체물의 최초 처분(매매나 증여¹⁰⁾)에서만 정당한 대가를 획득하여야 한다는 것이다.¹¹⁾ 그러므로 저작권자로부터 저작물이 포함된 복제물을 매수한 사람은 이러한 최초의 처분에서 저작권자에게 정당한 보상을 한 것으로 의제하는 것이다.¹²⁾ 그러므로 최초의 처분에서 저작권료를 모두 회수한 저작권자는 그 이후의 저작물을 포함하는 복제물의 배포에 대해서 규제할 이유가 없어지기

7) 이 논문에서 소개되는 이론 말고도 권리소진설, 목시의 라이선스설, 소유권이전설 등이 있다. 윤선희, “특허권소진의 의의와 그 논거에 관한 연구”, 산업재산권 (제27호), 2008; 안효질, “저작물의 디지털거래와 권리소진원칙”, 산업재산권 (제15호), 2004. 그러나 이러한 논거는 미국에서 언급되는 논거가 아니라 일본이나 독일에서 인정되는 이론이지 미국에서 인정되는 이론은 아니다.

8) 저작권 조항의 목적은 시장에서 저작권자가 이익을 얻도록 함으로써 소비자들 그 저작물이 용을 증가시킴으로써 공익을 증가시키는 것이다. 즉 제한된 기간동안 저작권자에게 창작에 대한 독점권을 줌으로서 시장에 의해서 결정되는 가치를 향유하도록 하는 것이다. Nannette Diacovo, *Going Once, Going Twice, Sold: The First Sale Doctrine Defense in Right of Publicity Actions*, 12 Miami Ent. & Sports L. Rev. 57, 67 (1994)

9) 유·무료를 구분하지 않기 때문에 무상양도도 정당한 보상을 받은 것으로 본다.

10) 미국저작권법에서는 first sale doctrine이라는 개념을 일반적으로 사용하지만 원칙적으로 매매가 필요한 것은 아니다. 그러므로 복제물에 대한 매매가 아니라 이와 유사한 소유권이 변동하면 발생하기 때문에 증여도 성립하고, 유증에 의해서도 성립할 수 있다 따라서 정확하게 말하면 “소유권이 이전하는 최초의 권능있는 처분(first authorized disposition by which title passes)”이 필요한 것이다. Nimmer on Copyright §8.12 [B][1][a] 참조

11) *Quality King Distribs., Inc. v. L'anza Research Int'l, Inc.*, 523 U.S. 135 (1998); *United States v. Wise*, 550 F.2d 1180, 1187 (9th Cir. 1977); *Platt & Munk Co. v. Republic Graphics, Inc.*, 315 F.2d 847, 851 (2d Cir. 1963).

12) 그러나 저작권자의 최초 처분이 리스와 같이 소유권을 양도하지 않고 계속해서 복제물에서 이익을 받을 수 있으면 권리소진의 원칙이 적용되지 않는다.

때문에 매수인은 저작권자의 허락없이도 그 이후에는 복제물을 처분할 권능을 가지게 된다는 것이다.¹³⁾¹⁴⁾ 두 번째 논거는 동산의 양도제한 금지라는 영국보통법상의 논거에 기초를 두고 있다.¹⁵⁾ 저작권법은 저작권을 포함하고 있는 복제물과 저작물을 구분함으로써 유체물의 양도금지에 대한 반감을 가지는 보통법상의 전통을 따른다는 것이다.¹⁶⁾ 저작권법이 저작권자의 배타적인 배포권을 인정하더라도, 유체물인 복제물은 동산의 특성을 가지고 있기 때문에 복제물이 저작권자의 동의를 받은 이후 일단 유통채널을 통해서 유출되었다면 이러한 동산의 양도가능성을 가지기 때문이라고 한다. 그런 상황에서 유통된 복제물에 대한 계속적인 통제는 지적재산권의 문제가 아니라 저작물을 포함하고 있는 복제물의 처분에 대한 통제 때문이라고 보는 것이다.¹⁷⁾ 즉 일단 저작물을 포함한 복제물이 거래되면 저작권자가 보유하는 독점권은 동산의 유통에 대한 제한이기 때문에 그러한 통제권을 저작권자에게 줄 수 없다라는 것이다. 그러나 어느 이론도 장점만 가지고 있는 이론은 존재하지 않으며, 위의 두 이론을 종합하여 저작권자에게는 이미 충분한 보상이 이루어졌기 때문에 유체물 소유자의 거래를 보장하기 위하여 저작권자의 권리를 소진시키는 것으로 이해하면 적합할 것으로 보인다.

Ⅲ. 입법과정

초기에 미국 저작권법은 권리 소진의 원칙에 관한 저작권법 규정을 가지고 있지

13) Ivy Choderker, Note & Comment, *The First Sale Doctrine Defense as a Limit on the Right of Publicity* 19 Loy. L. A. Ent. L.J. 413; *Sebastian v. Consumer Cotact*, 847 F.2d 1093, 1099 (3d Cir. 1988).

14) 그러므로 정당보상이라는 근거에 기한 경우에 저작권자가 그의 대리인이 리스나 대여만을 하여 계속해서 royalty와 같은 가치를 계속 회수할 수 있는 경우에는 권리소진이라는 원칙이 적용되지 않을 것이다.

15) 이 원칙은 조건 없이 동산의 소유권이 양도된 경우, 양도가능성은 동산의 핵심적인 요소이고 양도가능성의 제한은 이러한 거래의 본질적인 제한이기 때문에 양수인은 양도인의 허락없이 그 동산을 양도할 수 있다. *Zachariah Chafee Jr., Equitable Servitudes On Chattels*, 41 Harv. L. Rev. 946, 982 (1928); *Joseph William Singer, Property Law: Rules, Policies, and Practices* 561 (3d ed. 1997); *Peter F. Nolan, All Rights Not Reserved After The First Sale Doctrine*, 23 Bulletin, Copyright Society 76 (1975); H.R. 987, 98th Cong., 2d Sess. (1984).

16) *Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co.*, 220 U.S. 373 (1911)

17) *Nimmer on Copyright* §8.12 (2005).

않았으나 몇몇의 연방지방법원은 저작권자가 저작물이 화체된 원본이나 복제물을 매매하였다면, 매수인의 제3자에 대한 양도는 계약위반이 될 수 있을지라도 저작권 위반이 되지않는다고 판결하였다.¹⁸⁾ 그러나 미국 최초의 이 원칙에 대한 해석은 1908년 *Bobbs Merrill v. Strassus*¹⁹⁾ 사건에서 연방대법원이 처음으로 인정하였고, 그 이후 1909년 저작권법 제27조²⁰⁾에서 최초로 입법화되었으며, 1976년 미국 저작권법에 배포권의 제한으로 제109조에 삽입된 이후 계속해서 이어지고 있다.²¹⁾

First sale doctrine이 존재하지 않았던 1909년 이전 저작권법에서 연방대법원은 매매권(right to vent)은 최초의 매매에 대해서만 적용된다고 결정하였다. *Bobbs Merrill v. Strassus* 사건에서 소설 *Castaway*의 저작권자이며 인쇄업자인 *Bobbs-Merrill* 사는 자신들이 발간한 책을 배포하는 배포인은 1 달러이하로 매매하는 것을 금지하였지만,²²⁾ 저작권자와 직접 계약당사자가 아닌 피고인 *Macy*사는 이러한 문구를 인지하였지만 저작권자의 동의 없이 책 한 권당 89센트에 판매하였고, 원고인 *Bobbs Merrill*는 피고가 그 가격에 판매하는 것을 금지하려고 저작권 소송을 제기하였다. 연방대법원은 원고가 일단 복제물인 책을 매매한 경우 저작권자는 더 이상 그 배포를 규제할 수 없다고 판결하였다. 즉, 책에 적혀진 계약조항은 최소한 저작권법상 무효라고 생각한 것처럼 보인다. 1909년 저작권법에서 권리소진의 원칙은 매매된 복제물에 관한 계약적인 제한에 대해서 언급이 없었지만 하원보고서는 이 원칙의 목적은 현재의 법률과 판례를 변경하는 것이 아니라 단지 복제물

18) *Harrison v. Maynard, Merrill & Co.*, 61 F. 689 (2d Cir. 1894); *Henry Bill Publishing Co.v. Smythe*, 27 F.914 (C.C.S.D. Ohio 1886). 즉 권리소진의 원칙은 저작권법에 의해서 결정되는 것이고 계약에 의해서 양도를 금지하더라도 저작권위반이라는 것은 발생하지 않는다. 다만 계약으로 양도를 금지한 경우에 저작권자와 최초의 수령자 사이에서 발생한 계약은 이후의 제3자에게 적용되지 않는 것은 계약의 관계(privivity)가 제3자에게 적용되지 않기 때문이다.

19) 210 U.S. 339 (1908),

20) nothing in this title shall be deemed to forbid, prevent, or restrict the transfer of any copy of a copyrighted work, the possession of which has been lawfully obtained.

21) 입법과정을 보면 현행 저작권법 제109조는 그 당시까지 만들어진 법원의 판결과 1909년 저작권법 제27조의 내용을 원칙적으로 재확인하는 것이라고 한다. The House Report for the current Act indicates that Section 109(a) restates and confirms the principle ... established by the court decisions and section 27 of the law. ... H. Rep., p. 79, Reg. Supp. Rep., p. 28.

22) 저작권 표지가 있는 페이지에 다음과 같은 문구가 적혀 있었다 “No dealer is licensed to sell it at a less price, and a sale at a less price will be treated as an infringement of the copyright.”

(copy)에 대한 권리와 저작권에 대한 권리사이의 구분을 인정해 온 사실을 단지 확인하는 것이라고 하였다.²³⁾ 그러므로 의회는 계약을 통해서 미래의 처분을 규제할 수는 있지만 최초의 처분 뒤에는 복제물을 저작권법으로는 규제할 수 없다고 믿었다고 생각된다.²⁴⁾ 그러므로 권리소진의 원칙은 최초의 판매가 발생하면 당연히 적용되고 계약으로 제한되는 경우에도 계약위반의 문제는 발생하더라도 저작권 위반은 되지 않는다. 그러므로 의회는 복제물의 미래 처분에 대한 계약을 금지하려고 하지 않았고, 통일상법전(U.C.C.)나 보통법(Common Law)에 따른 계약에 의해 집행될 수 있다고 믿었는 것으로 보인다.²⁵⁾

IV. 권리소진의 원칙의 예외

개인 컴퓨터와 디지털기술과 같은 새로운 미디어의 출현으로 1909년 저작권법으로는 새로이 출현하는 미디어에 이용하기 위한 복제물을 제대로 규율할 수 없다는 사실을 인지하고, 저작권법의 전면개정을 필요성을 느낀 의회는 기존의 저작권법을 어떻게 개정하여야 하는지, 새로운 미디어가 컴퓨터프로그램을 포함해야 하는지 연구하기 위하여 1974년 National Commission on New Technological Uses of Copyright Works (CONTU)를 설립하였고,²⁶⁾ 1976년에 연방저작권법은 권리소진의 원칙규정을 제109조에서 개정하여 삽입하였다. 그러나 CONTU는 이 법이 개정될 때까지 완성되지 못하였기 때문에 1980년에 1976년 저작권법을 다시 개정하여 CONTU가 권고한 규정을 삽입하였다.²⁷⁾ 그리고 1984년 많은 음반 소매상들이 음반의 대외와 함께 공 테이프를 판매하여 소비자들이 저작권자의 허가 없이 불법복제를 한다는 사실을 인지한 의회는 음반의 소유권자의 권리를 제한하기 위하여

23) House Report stated the purpose of this provision was "not intended to change in any way the existing law, but simply to recognize the distinction, long established, between the material object and the right to produce copies thereof." H.R. Rep. No. 2222, 19 (1909).

24) 따라서 계약에 의해서 제3자에게 양도하지 않겠다는 계약이 존재한다고 하더라도 계약법위반이 될 수 있을지언정 저작권법 위반이 되지는 않고 따라서 계약위반으로 손해배상을 입증하면 손해배상을 받을 수는 있지만 저작권위반에 의해 발생하는 statutory damage를 주장할 수 없고, 제3자에게 양도한 복제물의 소유권은 제3자에게 양도된다.

25) H.R. Rep. No. 1476, at 5693 (1976)

26) Act of Dec. 31, 1974, Pub. L. No. 93-573, 88 Stat. 1873 (1974).

27) Act of Dec. 12, 1980, Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3028 (1980).

Record Rental Amendment of 1984를 통과시켜.²⁸⁾ 저작권자의 허락없이 영리목적으로 음반을 대여하는 것을 금지하였다. 그리고 1990년에 소비자들이 컴퓨터프로그램 CD를 대여하여 불법적으로 복제한다는 것은 인지한 의회는 Computer Software Rental Amendment Act of 1990을 통과시켜 영리목적으로 컴퓨터프로그램이 화체되어 있는 CD의 영리적인 대여를 금지하였다.²⁹⁾ 그러나 이러한 법률의 통과에도 불구하고 위에서 언급된 새로운 법규정은 이러한 복제물의 소유권자가 중고시장에서 영리적 매매를 금지하지 않았고, 단지 영리적 대여만 규제하였기 때문에 제3자에게 비영리적으로 대여할 수 있었다.³⁰⁾ 그러므로 이러한 권리소진의 원칙의 제한에 관한 입법에도 불구하고, 대부분의 복제물 소유권자들은 비영리적인 목적이라면 저작권자의 허락 없이도 대여할 수 있게 되었다. 따라서 마이크로소프트나 아도비와 같은 저작권자들은 일단 소유권이 이전된다면 대부분의 경우에 더 이상의 처분에 대하여 통제할 수 없게 되었고, 저작권자들은 중고제품의 거래 때문에 신제품의 감소가 일어날 것이기 때문에 신제품의 매출을 증가시키기 위하여 그리고 중고제품의 거래를 제한하기 위하여, 아니 중고시장에 복제물이 거래하는 것을 완전히 금지하기 위하여 저작권자들은 소비자들이 복제물의 소유권을 획득하지 못하게 함으로써 권리소진의 원칙이 적용되지 못하는 방법을 연구하였고,³¹⁾ 이러한 전략은 상당한 부분 법원에서 받아들여지게 되었다. 그러나, 현실적으로 아직도 일관된 판결이 이루어지지 않고 있으며, 학설상 많은 대립이 존재하고 있다.

28) Pub. L. No. 98-450, §2, 98 Stat. 1727 (codified as 17 U.S.C. §109(b)(1)(A)).

29) Pub. L. No. 101-650, § 820, 104 Stat. 5134(codified as 17 U.S.C. §109(b)(1)(A)). 이 법률의 전제는 컴퓨터프로그램의 복제물의 매매 또는 소유권 이전을 전제로 하는 것이다. 그러나 모든 컴퓨터프로그램 저작권자들은 항상 저작물이 화체된 유체물의 영구적인 라이선스라고 주장하고 많은 법원이 인정하기 때문에 지금 컴퓨터프로그램저작권자들의 주장대로한다면 지금 이 조문은 무의미한 규정이 된다.

30) 그러므로 미국의 공공도서관은 음악앨범 CD를 대여할 수 있는 것이다. 컴퓨터프로그램 복제물도 약관이 없다면 공공도서관은 대여할 수 있지만 지금 현행 관행상 안되고 있다.

31) William H Neukon & Robert W. Gomulkiewicz, Licensing Rights to Computer Software, 354 PLI/Pat 775, 778 (1993); Pamela Samulson, Modifying Copyrighted Software: Adjusting Copyright Doctrine to Accommodate a Technology, 28 Jurimetrics J. 179, 189 (1988).

V. 문제의 쟁점

1980년대까지만 하더라도 보통의 경우 저작권자는 일단 저작물이 화체된 복제물에 대한 정당한 대가를 받고 나면 그 이후에 그 복제물에 대한 통제를 하고자 하지 않았기 때문에³²⁾ 이 권리소진의 원칙에 대한 논란이 거의 없었지만 개인컴퓨터가 보급된 이후 저작권자인 컴퓨터 프로그램개발업자들은 소매상에서 거래된 컴퓨터 프로그램 복제물이 프로그램을 설치하는 경우 매매가 아니라 영구적인 라이선스라는 계약조건이 나타나게 함으로써 이 원칙의 적용을 회피하고자 하였다.³³⁾ 즉 이전에는 책이나 영화필름에 관련되어 있는 극소수의 소송이 있었지만, 최근 20여 년간은 이 원칙에 적용되는 소송은 컴퓨터프로그램을 포함하고 있는 복제물의 거래와 관련되어 있다. 오늘날 이 원칙으로 인하여 컴퓨터프로그램을 포함한 복제물을 소매상에서 구입한 사용자가 그 프로그램을 포함하고 있는 복제물을 중고시장에서 재판매할 수 있는지에 관련되어 있다.³⁴⁾ 컴퓨터프로그램업자들은 중고프로그램 복제물이라고 하더라도 사실상 신제품과 차이가 없는 중고제품과의 경쟁을 두려워하기 때문에 현실적으로 그 거래의 약관(adhesive contract 또는 standard form contract)에 복제물의 소유권을 양도하지 않는다는 문구를 삽입함으로써 유체물 계약성립 이후 컴퓨터프로그램 인스톨하는 경우 인지 후 동의하도록 하거나 쉬링크랩을 개봉하고 난 후 사용계약을 인지할 수 있도록 매뉴얼북에 계약조건을 인지할 수 있도록 하고 있다.³⁵⁾ 저작권자들은 이렇게 유체물의 라이선스를 통하여 거래하

32) 일반적으로 미국에서 1908년 first sale doctrine에 대한 사건이후 많은 소송이 제기되지 않았다. 극소수의 경우에 저작권자들이 영화비디오 테이프에 대한 영구적인 라이선스에 관한 사건에서 소유권이전 가능성에 대한 사건과 파기하기 위하여 책을 이전한 경우에 파기하지 않고 다시 재판매한 경우 등 몇 개의 사건만 있었다.

33) 많은 저작권자들은 불법복제가 너무나 많이 이루어지기 때문에 유체물인 CD나 DVD의 라이선스가 아니면 불법복제를 막기가 어렵다고 주장한다. 그러나 이러한 주장이 터무니없는 것은 그 주장에서 쉽게 나온다. 영구라이선스이면 불법복제를 막을 수 있는가 생각해보면 매매이든 영구적 라이선스이든 불법복제 가능성은 똑같기 때문이다.

34) S. Rep. No. 98-162, at 2 (1983); David H. Horowitz, *The Record Rental Amendment of 1984: A Case Study in the Effort to Adapt Copyright Law to New Technology*, 12 Colum.-VLA J.L. & Arts 31, 32-34 (1987); R. Anthony Reese, *The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks*, 44 B.C. L. Rev. 577, 619-20 (2003).

35) 사용계약을 하는 경우 저작권자들은 소프트웨어의 영구적인 라이선스를 허용하고 이 소프트웨어가 모든 유체물과 컴퓨터프로그램을 포함하는 문구를 넣어 일반적인 사람들은 소프트웨

는 이유는 중고 시장에서 거래되는 저작물을 포함한 유체물의 이전이 있다고 하더라도 그 양도인이 그 이전의 컴퓨터에서 그 프로그램을 지웠는지 확인할 수 없기 때문이라고 주장한다. 그러나 이러한 논리는 인정될 수 없는 이론이다. 저작물이 라이선스될 수 있지만 유체물의 영구적 라이선스는 기존 소비자와의 거래에서 존재하지 않았고, 소비자들의 건전한 법상식에도 반하기 때문이다. 즉 유체물의 라이선스라고 하는 것은 본질적으로 유체물의 리스와 본질적으로 동일한 것이다.³⁶⁾ 유체물의 영구적인 리스는 매매와 동일하게 보는 것이 미국의 판례법³⁷⁾을 따르면 이러한 거래는 소유권의 이전으로 봐야 하지만 지금 많은 소송이 일어나고 있고 최근까지도 해결되지 않고 있다.³⁸⁾

컴퓨터프로그램 저작권자는 디지털화된 저작물의 복제물은 불법복제가능성이 높기 때문에 유체물의 영구적인 라이선스를 통해서만 저작권자들의 권리를 보호할 수 있다고 주장한다. 그러나 이러한 주장도 음반을 생각하면 논거가 부족하다는 것을 알 수 있다. 컴퓨터프로그램의 복제물을 복제하는 것이나 음반을 복제하는 것이나 전혀 차이도 없다. 실질적으로는 음반에는 복제 이후에 패스워드 없이도 자유롭게 이용할 수 있기 때문에 복제의 가능성이 더 높음에도 불구하고 음반에 대해서 라이선스라고 주장하는 음반발매업자들은 거의 존재하지 않기 때문에 중고시장에서 음반에 대한 거래는 상당히 이루어지고 있고,³⁹⁾ 비영리적인 목적이려면 음반도 대여가 가능하다. 즉 이러한 유체물의 영구적인 라이선스라고 주장하

어의 영구적인 라이선스가 무체물인 소프트웨어로 착각하도록 하게 한다.

36) 기껏해야 *ProCD v. Zeidenberg*에서 Easterbrook 판사가 언급한 것처럼 *Sale with Restriction*이다. *ProCD v. Zeidenberg* 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996).

37) *In re Marhoefer Packing Co.*, 674 F.2d 1139, 1145 (7th Cir. 1982) (진정한 리스의 본질적인 특성은 리스 기간이 지난 뒤에도 소유권자에게 반환하는 시기에 일정한 가치가 존재하여야 한다. 리스기간이 실질적으로 그 유체물을 이용할 수 있는 기간과 동일해서 리스기간의 종료 시에 유체물을 반환하는 시기에 가치가 없다면 그 거래는 본질적으로 매매가 된다.); *In re QDS Components, Inc.*, 292 B.R. 313, 322 (Bankr. S.D. Ohio 2002) (“리스의 본질은 제품을 반환하는 시기에 그 제품의 가치가 있어야 한다. 그러므로 실질적인 경제적 가치가 존재하는 시기안에 유체물을 반환하여야 한다.”).

38) *Vernor v. Autodesk, Inc.*, Case No. 09-35969 (9th Cir. Sept. 10, 2010).

39) 사실 음반의 중고시장은 상당히 활발하게 이루어지고 있고 사실 음반에 있는 저작물을 다른 기기로 복제하는 것은 저작권법이 위반이 아니라는 것이 판례이다. *RIAA v. Diamond*, 180 F.3d 1072 (9th Cir. 1999. 이와 더불어 지금 미국내에서 컴퓨터프로그램 복제물에 대해서만이 아니라 책에 대해서도 *permanent license*라고 주장하는 책들이 나오고 있다).

는 본질적인 이유는 컴퓨터프로그램 복제물의 거래에서 중고제품이나 신제품이나 차이가 거의 없다는 것에 있는 것이고 이것은 컴퓨터가 발전함으로써 더욱 심화될 것이다. 그러나 중고 컴퓨터프로그램 복제물 시장과 경쟁을 거부할 것인가 말 것인가는 국회가 결정해야 하는 문제이지 저작권자들이 결정해야 할 문제는 아니다.

VI. 권리소진의 원칙의 법적 성격

미국 저작권법은 저작권의 목적이 권리자의 권리를 보호하기 위하여 존재하는 것이 미국 전국민의 공익(Public Welfare)을 향상 시키는 것을 목적으로 하고 권리자의 보호는 이러한 저작물을 생성을 촉진시키기 위한 제도로 인식하기 때문에 저작권법에서 이 원칙을 인정하는 것이다. 따라서 미국의 법제도에서는 물권법정주의라는 개념은 존재하지 않으나 물권과 동일시하는 것으로 보여진다.⁴⁰⁾ 그러므로 저작물이 화체되어 있는 복제물이 시장을 통해서 유통이 된다면 계약과 관계없이 자동적으로 발생하고 이러한 권리를 저작권법적으로 규제할 수 있는 것은 아니다. 그러나 그렇다고 해서 저작권자가 최초 계약자와 계약을 통해서 타인에게 양도를 금지하는 계약을 무효로 하는 것은 아니다. 단지 직접적인 계약관계(privity)가 존재하지 않는 타인이 저작권이 화체되어 있는 유체물을 양도받은 경우 그 제3자는 그러한 계약이 없는 유체물을 소유하기 때문에 타인에게 양도하더라도 저작권침해나 계약책임을 지지않을 뿐이다. 그리고 저작권자와 직접적인 계약을 한 최초 계약자도 계약에 위반해서 그 복제물을 제3자에게 양도한 경우 저작권 위반이 되는 것이 아니라 단지 계약책임을 지게 되는 것에 불과할 뿐이다. 즉 미국법에서도 한국저작권법과 같이 그러한 계약이 존재하는 경우 계약상의 책임을 지는 것에 불과하다. 그러나 권리 소진의 원칙의 성질이 이렇게 구성되어진다고 해서 표준약관을 사용하는 저작권자가 저작물이 화체되어 있는 복제물에 약관을 편입하여 컴퓨터프로그램을 설치하는 경우에 소유권을 가지지 못한다고 하는 조항이 나타나면 어떻게 되는가는 완전히 다른 쟁점이 된다.⁴¹⁾

40) 그러므로 위에서 언급한 것과 같이 계약으로 제한을 할 수는 있으나 그 제한은 계약관계(privity)가 존재하는 계약당사자에게만 적용된다.

41) 그러나 어떤 학자는 이 원칙은 강행규정성을 가지기 때문에 무효라고 주장하는 것은 미국저작권법의 입법과정과도 차이가 나는 것이며, 표준약관에 기해서 이 원칙을 회피하려는 저작권자의 약관내용을 오해한 것으로 보인다. 손승우, 소프트웨어 거래와 권리소진의 원칙-미

Ⅶ. 권리소진의 원칙의 적용 요건

미국에서 권리소진의 원칙은 연방대법원에서 인정되고 100년이 넘었지만 그 요건은 거의 변함이 없다. 연방저작권법 제109조에 따르면 네 가지의 요건이 충족해야 하는데, 첫째 복제물이 적법하게 제작된 것이어야 하며, 둘째 저작권자나 그의 권능을 가지고 있는 사람의 허락에 의해서 이전하여야 하고, 셋째 복제물을 이전한 사람은 그 복제물의 적법한 소유자이어야 하고, 넷째로 그 소유권자가 유체물을 제3자에게 양도하여야 하는 것이다.⁴²⁾ 아래에서 각 요건들이 어떻게 해석되고 있는지 알아보기로 한다.

연방저작권법 제109조(a)의 내용을 보면 최초 판매의 원칙은 이 단어에서 나오는 개념과는 달리 복제물의 매매를 필요로 하는 것은 아니다.⁴³⁾ 즉 이 원칙이 적용되기 위해서는 단지 연방 저작권법에 의하여 합법적으로 만들어진 복제물의 소유권(the ownership of a particular copy lawfully made under this title)을 필요로 한다.⁴⁴⁾ 그러므로 저작권자나 그의 대리인이 만들고 배포한 복제물의 소유권자는 이 원칙을 주장할 수 있기 때문에 저작권자의 허가 없이 그 복제물을 재판매할 수 있고 다른 사람에게 대여할 수도 있다.⁴⁵⁾ 그러므로 특정한 복제물에 저작권자의 배포권 적용을 막기 위하여 소송에서 피고는 합법적으로 만들어진 복제물에 대한 소유권을 가지고 있어야 한다 즉 피고는 이 원칙의 모든 요소를 입증하여야 한다.⁴⁶⁾ 아래

국의 판례를 중심으로 - 계간 저작권 23권 40면 (2010 가을호) shrinkwrap license를 사용하는 경우 표준약관은 이 유체물의 소유권을 양도하는 매매계약이 아니라 단순한 영구적인 라이선스이기 때문에 이 원칙이 적용되지 않고 그 이후의 모든 양수인도 불법적인 양도에 의해서 양수하였기 때문에 소유권자가 될 수 없으며 따라서 소유권을 획득할 수도 없다고 하는 것이다.

42) 그러나 한 가지 문제점이 있다. 합법적으로 제조된 복제물을 제3가 절취하여 제3자에게 이전하는 경우 저작권법 위반이 되는 것인지 아니면 절도죄가 성립하는 것인지 문제가 된다. 왜냐하면 미국에서 연방법이 주법을 우선(Preemption)하게 되는데 저작권법은 연방법이고 형법은 일반적으로 주법이기 때문이다.

43) 각주 10번 참조

44) 17 U.S.C. 109(a).

45) 그러나 이러한 원칙에는 Record Rental Amendment of 1984와 Computer Software Rental Amendment Act of 1990의한 일정한 제한이 있다. 그러나 이러한 법에 의거한 일정한 한계를 가지고 있기 때문에 비영리적인 목적의 대여에는 적용하지 않는다.

46) 1909년 미연방저작권법에 따른 판례에 따르면 저작권자가 민사소송에서 최초 판매의 원칙

에서 피고가 입증해야 하는 요소들은 첫째 복제물이 저작권자 및 라이선시의 허락하에 적법하게 제작된 것, 둘째 저작권자의 허락하에 유체물의 이전, 셋째 복제물의 합법적인 소유권자이어야 하며 넷째 피고는 그 복제물을 제3자에게 이전하여야 한다.⁴⁷⁾

1. 합법적으로 만들어진 복제물 또는 원본

최초 판매의 원칙이 적용되려면 문제되는 복제물이 연방저작권법에 의거하여 만들어져야 한다.⁴⁸⁾ 소비자들에게 배포된 복제물이 저작권자 또는 그의 권능있는 대리인에 의하여 제작되어야하므로 저작권자의 동의없이 불법으로 만들어진 복제물의 유통에는 권리소진의 원칙이 적용되지 않는다.⁴⁹⁾ 그러므로 불법복제된 복제물의 전전유통의 경우에 그 복제물에 대해서 소유권을 가진다고 믿었다고 하더라도⁵⁰⁾ 제3자에게 양도하면, 고의가 없었다거나 몰랐다는 사실은 방어가 될 수 없기 때문에,⁵¹⁾ 저작권 침해를 회피할 수 없고 따라서 불법복제된 사실을 모르고 양도하였다고 하더라도 배포권 침해가 된다.⁵²⁾ 제109조에 따르면 본 법에 의해서 만들

이 적용되기 위한 요건들이 충족되지 않는다는 입증책임을 요구하였다. *American Intern. Pictures, Inc. v. Foreman* (400 F.Supp. 928 (S.D. Alabama 1975)) 참조. 그리고 형사소송에서는 검찰이 이 원칙이 되지 않는다는 사실을 입증했어야 했다. 그러나 1976년 저작권법 하원보고서에서 의회는 민사소송에서는 피고가 모든 요건들을 입증해야 한다고 하였으나 (H.R. Rep. No. 1476, 94th Cong., 2d Sess. 80-81 (1976)), 형사소송에서는 적법절차의 원칙 (due process)상 정부가 이 원칙이 되지 않는다는 사실을 입증하여야 한다. 그러나 이 하원의 내용은 대부분의 소비자들이 이러한 배포가 합법적인인지 불법적이었는지 알 수도 없고 입증도 거의 불가능한 사실이기 때문에 상당히 문제가 된다.

47) *Nimmer and Nimmer, Nimmer on Copyright*. 2-8

48) 17 U.S.C. § 109(a).

49) *Microsoft Corp. v. Software Wholesale Club, Inc.* 136 F.Supp. 2d 735 (N.D. Ohio 2001).

50) 이런 경우 저작권 침해자이면서도 유체물의 소유권자가 된다.

51) *Bright Tunes Music Corp. v. Harrisongs Music*, 420 F. Supp. 177 (S.D.N.Y. 1976) 참조. 이 사건에서 비틀즈 멤버인 George Harrison이 *My Sweet Lord*를 만들었지만 자기도 모르는 사이 무의식적으로 Chiffons의 노래 *He's So Fine*을 복제하였고 이것은 저작권침해였다.

52) 미국에서 저작권법 위반의 여부에 기한 손해배상에서 고의나 과실은 요구되지 않는다. 아무리 불법복제물이 저작권자가 합법적으로 만든 복제물과 동일하다고 하더라도 불법복제에 대해서는 책임을 지는 엄격책임(strict liability)이기 때문에 불법 복제라는 사실을 몰랐다는 주장은 법원에서 받아들여지지 않는다. 이에 대한 유일한 예외는 17 U.S.C. 406(a)인데 배론협 약집행법의 이전에 배포된 복제물에만 적용되기 때문에 실제적으로는 모든 저작권 책임은

어진 복제물이어야 하기 때문에 외국에서 만들어진 저작물이 미국으로 수입되는 경우에는 연방저작권법에 의해서 만들어진 저작물이 아니므로 권리소진의 원칙이 적용되지 않는다. 따라서 외국에서 만들어진 저작물을 미국내로 들여오는 경우 저작권자는 그러한 저작물을 금지할 수 있는 권능이 있으며, 권리소진의 원칙이 적용되지 않는다.⁵³⁾ 그러나 컴퓨터프로그램이 저작물로 들어오고 난 후 많은 문제가 발생하였다. 무엇이 불법복제물인지 쟁점이 발생하게 되었다. *Microsoft Corp. v. Software Wholesale Club, Inc.*⁵⁴⁾에서 법원은 불법복제물은 합법적으로 만든 것이 아니기 때문에 최초판매의 원칙은 불법복제물에는 적용되지 않는다⁵⁵⁾고 하였지만 이 불법복제물의 정의를 내리지는 않았다. 그 이후 *Microsoft Corp. v. CMOS Technologies, Inc.*⁵⁶⁾에서 법원은 계약에 위반되어 판매된 컴퓨터프로그램 복제물은 누가 만들었는지에 관여 없이 불법복제물이라고 정의하였다.⁵⁷⁾ 그러므로 저작권자나 그의 권능을 부여받은 사람이 합법적으로 만들었다더라도 그 권능을 부여받은 사람이 저작권자와 배포자 사이에 계약을 위반해서 배포한다면 불법복제물이라고 정의하였다.⁵⁸⁾ 그러나 *Microsoft Corp. v. Action Software*⁵⁹⁾에서 법원은 사전적인 정의를 이용하여 컴퓨터프로그램⁶⁰⁾ 복제물이 위조물인지의 여부를 결정하기 위하

무과실책임이다. 이렇게 무과실 책임을 인정하는 이유는 저작권자와 소비자들 중에서 소비자 자신이 저작권 침해를 더 쉽게 회피할 수 있기 때문이다. Marshall Leaffer, *Understanding Copyright Law*, LexisNexis 476 (3d Ed, 1999)그러나 이러한 논쟁이 고의 과실을 손해배상에서 필수적 요건으로 하는 한국법에서는 적용되지 않는다. 그리고 미국에서도 저작권 침해자가 무과실인 경우에는 손해배상액을 줄일 수 있도록 하고 있다.

53) *Costco v. Omega* 541 F.3d 982 (9th Cir. 2008); *Quality King Distributors Inc. v. L'anza Research Intern., Inc.* 523 U.S. 135 (1998). Costco 사건은 지금 연방대법원에서 Oral Argument를 기다리고 있다.

54) 129 F.Supp.2d 995 (S.D.Tex. 2000).

55) *Id.* at 1006 n.8. 그러나 피고가 오래되거나 손상된 제품을 사서 싸게 팔 수 있었다는 사실을 입증할 수 있었다면 first sale doctrine을 주장하여 법원으로부터 저작권위반이 아니라는 판결을 받았을 수 있을 것이다. *Id.* at 999, 1010.

56) 872 F. Supp. 1329(D.N.J. 1994)

57) *Id.* at 1332, 1336.

58) 그러나 이 사건에서 정확하게 제품이 만들어지는 과정을 고려하지 않았기 때문에 이 사건의 판결이 옳은 것인지 확실하지 않다.

59) 136 F.Supp.2d 735(N.D. Ohio 2001).

60) 법원에서 소프트웨어라는 용어를 사용하지만 최초판매의 원칙이 적용되기 위해서는 소프트웨어가 쟁점의 핵심이 아니고 그 소프트웨어를 포함하고 있는 CD 즉 유체물이다.

여 그 프로그램 복제물을 누가 만들었는지를 고려하였다.⁶¹⁾ 그러므로 이 사건에서 불법복제물은 저작권자의 권능없이 만들어진 복제물로 정의하고 이 사건에서 복제물은 저작권자의 허가없이 제조된 것이기 때문에 최초 판매의 원칙은 작용하지 않는다고 하였다.⁶²⁾

2. 저작권자의 동의에 의한 최초의 소유권이전

권리소진의 원칙이 적용되기 위해서는 복제물의 최초의 소유권이전도 저작권자의 권능을 필요로 한다.⁶³⁾ 그러므로 저작권자가 저작물이 화체된 복제물의 소유권이전이 아닌 권능을 이전한 경우, 예를 들면 렌트나 리스인 경우나 저작권자의 동의 없이 복제물이 이전되는 경우에는 최초 판매의 원칙이 적용되지 않는다. 따라서 복제물의 소유권 이전이 저작권자의 동의에 의해서 시작되거나 법률에 근거하여 소유권이 이전되는 경우에는 이 원칙의 목적인 복제물에 대한 정당한 대가가 성립하기 때문에 최초판매의 원칙이 적용되어야 한다. *Microsoft Corp. v. Harmony Computers & Electronics, Inc.*에서 법원은 마이크로소프트는 제품(product)을 매

61) 136 F. Supp. 2d 735, 737 각주 2번. 이 사건에서 판결주문은 단지 불법복제물의 거래를 금지를 거절하고 거꾸로 피고가 부당한 소송에 기한 소송을 허용하였다. *Id.* at 739.

62) 그러나 저작권자의 권능을 가지고 만들어진 복제물은 당사자 사이의 계약에 위반해서 만들어졌다고 하더라도 불법복제물이 될 수 있기 때문에 이러한 논리는 소비자에게 상당히 불리하게 작동할 것이다. 왜냐하면 소비자들은 저작권자와 그 라이선시 사이에 어떤 계약이 존재하는지에 대해서 전혀 관심이 없고, 알 수도 없다. 그러나 미국 저작권법은 고의나 과실을 요구하지 않는 *strict liability*이기 때문에 선의의 소비자들도 저작권위반자가 될 수 있기 때문이다.

63) 그러나 소유권의 이전은 법률의 규정에 의해서 이전할 수 있기 때문에 이 요건은 약간 수정되어야 한다. *Denbicare U.S.A. Inc. v. Toys R Us, Inc.*, (84 F.3d 1143, (9th Cir.))에서 저작권자가 제3자에게 복제물의 이전에 대해서 동의하지 않았다고 하더라도, 저작권자의 채권자들은 법원이 복제물의 이전을 명령한 경우에는 그 채권자들은 법원경매에서 복제물을 취득하거나 자력구제에 의해 취득할 수 있다라고 하였다. *Platt & Munk Co. v. Republic Graphics, Inc.*에서도 Republic Graphics은 원고 Platt & Munk와 원고가 저작권을 가지고 있는 장난감을 만들기로 계약하였다. 그러나 Platt & Munk은 그 장난감의 수령을 거절하고 가격을 지불하기를 거절하였다. 따라서 저작권에 의해 보호되는 복제물인 장난감의 소유권과 점유권을 가지고 있던 Republic Graphics은 뉴욕주 동산 및 담보 규정(Uniform Sales Act § 60)에 근거하여 채권을 추심할 수 있는 소송을 제기하였다. 법원은 Republic Graphics가 경매를 통해서 그 채권을 추심하더라도 그러한 경매는 저작권자의 동의에 기한 최초의 매매와 동일하기 때문에 1909 저작권법에 따르면 저작권침해가 되지 않는다고 판결하였다.

하지 않고 단지 라이선스만 하였기 때문에 권리소진의 원칙은 적용되지 않는다라고 판결하였다.⁶⁴⁾ 이 사건에서 법원이 언급한 제품이 복제물이라면 옳은 판결이 되지만, 제품이 컴퓨터프로그램 그 자체라면 first sale doctrine은 복제물에 관한 것이지 저작물 자체가 아니기 때문에 잘못된 판결이 될 수 있다. 그러나 법원은 프로그램회사는 소프트웨어를 판매하지 않는다고 설명하였기 때문에 제품을 저작물인 컴퓨터프로그램으로 본 것처럼 보이기 때문에 오류인 것으로 보인다.

원칙적으로 최초의 소유권이전은 저작권자의 동의를 받고 이전되어야 하지만 이러한 원칙에도 예외가 있다. 즉 최초의 매매가 법원의 판결에 의해서 이전하는 경우에도 법원의 결정은 매매와 동일한 효과를 발휘하기 때문에 권리소진의 원칙은 적용되어야 한다. 예를 들면 저작권자가 복제물을 배포하는데 동의하지 않았다고 하더라도 저작권자의 채권자가 그 복제물을 법원의 판결이나 이에 유사한 권능으로 이전하는 경우⁶⁵⁾에도 권리소진의 원칙은 적용되어지는 것이다.⁶⁶⁾

*Platt & Munk Co. v. Republic Graphics, Inc.*⁶⁷⁾에서 피고는 원고인 저작권자와 계약에 의해서 복제물을 만들었지만, 저작권자는 그 복제물들에 대한 제조비용을 지불하기를 거절하였기 때문에 피고는 뉴욕주 동산법⁶⁸⁾에 따라 그 제품에 대하여 제3자에게 공개시장에서 판매를 요청하였다. 이에 법원은 제품의 제조에 대한 비용을 지불하지 않은 경우 법에 의거하여, 그러한 매매는 저작권자에 의해서 최초판매에 대한 동의와 동일한 효과를 발생시키기 때문에 저작권 위반 없이 매매할 수 있다고 하였다.⁶⁹⁾ 즉 이러한 효과에 의하여 복제물을 양수받은 제3자는 저작권자의 동의없이도 그 복제물을 배포할 수 있게 되는 것이다.

64) 846 F. Supp. 208, 213

65) 예를 들면 저작권자의 파산.

66) *Denbicare U.S.A. Inc. v. Toys R Us, Inc.*, 84 F.3d 1143, 1150-51 (9th Cir.) cert. denied, 117 S. Ct. 190 (1996)

67) *Platt & Munk Co. v. Playmore, Inc.*, 315 F.2d 847 (2d Cir. 1963).

68) Uniform Sales Act § 60. 현재의 Uniform Commercial Code §§ 2-703 and 2-706 참조.

69) 이러한 논리를 구성한 이유중에 하나는 법원이 인정한 것처럼 저작권자는 이러한 매매에 의해서 정당한 보상을 받았는 것으로 볼 수 있기 때문이다.^{315 F.2d at 854}. 그리고 법원은 이러한 경우에 제품의 가격을 받지 않은 매도인은 법원의 재판에 의해서 그러한 패무불이행을 입증하여야 한다고 판결하였다.

3. 이전자의 복제물에 대한 소유권

이 원칙이 적용되려면 저작물이 화체되어 있는 복제물의 소유권자의 동의에 기해서 복제물이 이전되어야 한다. 그러므로 합법적으로 만들어진 복제물을 가진 소유권자가 제3자에 대여한 경우에는 이전을 하는 사람이 단지 점유권과 사용권만을 가지고 있는 경우, 그 복제물을 훔친 도품의 경우에는 그 점유권자는 복제물의 소유권자가 아니기 때문에⁷⁰⁾ 최초 판매의 원칙을 주장할 수 없게 된다.⁷¹⁾ 이 원칙은 복제물에 대한 소유권을 요구하기 때문에 저작권자가 복제물에 대해서 단지 리스⁷²⁾만을 한 경우에 그 점유권자는 복제물을 판매할 수도 없고 다른 사람들에게 어떤 방법에 의해서도 그 복제물을 이전할 수 없다. 실질적으로 컴퓨터프로그램 복제물의 최초 판매의 원칙에서 이 요건이 가장 중요하다고 보여지고 실제적으로 컴퓨터프로그램 복제물의 거래에서 발생하는 모든 쟁점은 이것이다. 복제물에 대한 소유권이 없는 점유자는 그 복제물에 대한 소유권을 양도할 수 없고, 따라서 그 이후에 복제물에 대해서 소유권을 보유하고 믿는 사람들은 소유권을 향유할 수 없기 때문에 권리소진은 이루어지지 아니한다고 저작권자들은 주장한다.⁷³⁾ 그러나 저작권자들의 이러한 주장은 비논리적인 사고이다. 컴퓨터프로그램 복제물의 거래는 UCC가 적용되고,⁷⁴⁾ 컴퓨터프로그램 복제물의 거래에 있어서 핵심이 되는 UCC §2-403이 적용된다면 아무리 저작권자가 복제물에 대해서 소유권을 이전하지 않는다는 계약을 한 경우에도 소유권의 이전과 동일한 효과를 발생시킬 수 있기

70) 미국에는 한국법과 달리 선의취득도 일반적으로 인정되지 않고, 도품에 대한 특칙도 존재하지 않기 때문에 도품이라는 사실을 인지하지 못하고 양수한 사람에게서 그냥 대가없이 회수할 수 있다.

71) 저작권자만이 저작권 위반을 주장할 수 있다.

72) 리스의 경우에도 소유권의 이전으로 볼 수 있는 경우가 존재한다. 즉 제품의 가치가 존재하는 기간 안에 제품을 이전하지 않거나 제품의 가치가 거의 0에 가까운 경우에 명목상의 가격으로 제품을 이전한다고 약속한 경우 리스가 아니라 매매로 보고 있다.

73) John A. Rothchild, *The Incredible Shrinking First-Sale Rule: Are Software Resale Limits Lawful?* 57 Rutgers L. Rev. 1, 25-28 (2004).

74) 지금도 미국내에서 컴퓨터프로그램 복제물의 거래에 대해서 UCC가 적용여부는 논란이 있다. 하지만 많은 법원이 적용이 된다고 하고 있고, UCC의 법률문언만을 따른다면 모든 움직일 수 있는 것의 거래(transaction of movable thing)에 적용되는 것이기 때문에 적용된다고 생각하고 아래의 주장이 적용된다. 특히 UCITA를 받아들인 버지니아나 메릴랜드주에서는 받아들여질 수 없고, 루이지애나 주에서는 UCC 제2장을 받아들이지 않았기 적용가능성이 없다.

때문에 저작권자가 복제물에 대해서 라이선스만을 하였다고 하여도 그 복제물에 대한 소유권이 이전되어 소비자가 그 유체물에 대한 소유권을 보유할 수 있다.⁷⁵⁾

(1) UCC §2-403(2)의 적용가능성

UCC §2-403(2)는 통일상법전이 각 주에서 채택하기 전에 보통법이나 Uniform Sales Act 제23조에서 인정되어졌던 위탁된 동산에 대한 소유권의 이전에 대하여 수탁인의 권능을 실질적으로 확대시키는 것이다. 그러나 이러한 수탁인의 권능에 대한 확대는 소유권자의 행위에 의존하는 것이 아니라 소유권을 가지지 아니한다고 하더라도 동산의 점유자가 선의의 매수인에 대하여 소유권을 이전할 수 있다는 영국의 시장외관(Market Overt)의 개념에 따른 것으로 보여진다.⁷⁶⁾ 그러나 UCC §2-403은 이러한 개념에서 출발했지만 UCC §2-403이 적용되는 상황이 분명히 시장외관의 개념과는 차이가 존재하기 때문에 그 조문은 실질적으로 그러한 개념을 채택한 것은 아니라고 보여진다.

동산(goods)의 선의취득이 성립하기 위해서는 세 가지의 요건이 필요하다.

- (1) 소유권자의 동산의 위탁,
- (2) 수탁인이 위탁인의 소유권을 이전하기 이전에 그러한 제품을 거래하는 상인이어야 하고,
- (3) 매수인이 동종의 사업을 하는 시장에서 매수하여야 한다. 아래에서 각 요건을 설명하고자 한다.

75) 일반적으로 엄격책임을 요구하는 미국저작권법에서 선의취득이라는 것은 인정되지 않는다고 한다. 그러나 이러한 주장은 잘못된 것이다. 원칙적으로 미국에서 소유권자가 아닌 사람에게서 물건을 매수한 경우 매도인이 소유권자가 아니기 때문에 그 물건에 대해서 소유권을 취득하지 못하게 되고 따라서 소유권자가 아닌 사람은 권리소진의 원칙을 주장하지 못하게 된다. 그러나 미국에서도 선의취득을 할 수 있는 경우가 있는데 UCC §2-403은 명백히 선의취득을 인정하여 이런 경우에는 소유권자가 아닌 사람에게서 양수한 경우에도 소유권을 획득하고 있다. 따라서 유체물의 소유권자는 타인에게 양도할 수 있게 된다.

76) Note. The Good Faith Purchase of Goods and Entrusting to a Merchant under the Uniform Commercial Code: 2-403, 38 Ind. L.J. 675 (1963)

1) 소유권자의 점유의 위탁 (Entrustment)

“점유의 위탁”은 상인에게 동산의 이전에 관한 상당한 불확실한 개념을 만들었다. UCC §2-403조는 위탁을 ”이전 당사자사이에 표현된 조건이나 형법상 그 행위가 절도의 성립여부와 관계없이 점유의 이전과 묵안”⁷⁷⁾으로 정의하고 있다. 이러한 정의는 동산의 수탁자의 단순한 점유는 그 동산의 소유권자가 수탁자에게 동산을 이전한 경우라면 제3자에게 소유권을 이전할 수 있는 권능을 수탁자에게 부여한다라는 것을 의미한다.⁷⁸⁾ Adkins v. Damron⁷⁹⁾에서 소비자는 야채에 대한 가격을 지불하고 나서 원판매자에게 잠시 점유를 맡겨 놓았으나 야채장수가 제3자에게 과실로 판매하여 소비자는 점유회복을 위하여 소송을 제기하였다.⁸⁰⁾ 법원은 Uniform Sales Act하에서는 소유권자는 자신이 상인에게 점유를 위탁한 경우에도 그 야채에 대해서 소유권을 주장하고 점유를 회복할 수 있었지만 UCC §2-403(2)에서는 완전히 다른 결과 즉 반대의 결과를 발생시켜 소유권자는 소유권의 회복을 주장할 수 없고, 그 채소장수는 채소의 소유권을 이전할 수 있는 권능(power)을 가진다고 하였다. 그러나 UCC §2-403(2)이 적용되기 위해서는 위탁이 발생하기 전에 그러한 종류를 거래하는 매도인(a dealer in goods of that kind)으로서의 상인으로서의 신분을 인식하고 있어야 한다. 이러한 해석은 위탁규정은 금반언의 원칙의 확장이고 소유권자는 그 자신이 거래자에게 점유를 이전시켰다는 사실을 몰랐다면 상인에게 소유권자가 위탁하였다고 말할 수 없기 때문이다.⁸¹⁾ 이러한 해석이 상당한 지지를 받고 있지만⁸²⁾ 위탁된 동산에 대한 소유권을 이전할 수 있는 상인의 능력은 매매 권능을 가지는 외관을 소유권자가 인지하고 있다는 것에 바탕을 두는 것이 아니다.⁸³⁾ 절대적인 위험부담을 위탁자가 부담하는 것을 꺼리는 법원이 그러한 접근을

77) “any delivery and any acquiescence of possession... regardless of any condition expressed between the parties to the delivery... and regardless of whether the procurement... larceneous under the criminal law.” UCC 2-403(3).

78) Hawkland, Curing an Improper Tender of Title to Chattels : Past, Present, and Commercial Code, 46 Minn. L. Rev. 697, 720 (1962)

79) 324 S.W.2d 489 (Ky. 1959).

80) 소유권은 원래 소비자에게 있기 때문에 점유권만 회복하면 되므로 원고는 점유권회복소송 (replevin)을 제기하였다.

81) Atlas Auto Rental Corp. v. Weisberg, 281 N.Y.S.2d 400, 404 (N.Y. City Civ. Ct. 1967).

82) R. Braucher, Documents of Title Under the Uniform Commercial Code 66 (1958).

83) W. Hawkland, Sales and Bulk Sales Under the Uniform Commercial Code 105 (1958).

하는 것이었으나 이러한 입장은 §2-403(2)의 명백한 문구의 관점에서 법규의 해석의 한계를 넘어선 것으로 보여진다.⁸⁴⁾ 소유권자의 의사는 소유권자가 사후에 상인이라는 사실을 안 경우에도 그 상인에게 동산을 이전한 경우를 전제로 한 것이다. 결과적으로 수탁자가 중고자동차를 매매한다는 사실을 모르고 수리를 위하여 자신의 중고자동차를 수리하기 위하여 위탁한 경우에도 그 수탁인은 그 자동차를 이전할 권능을 가질 수 있는 것이다.⁸⁵⁾ 그리고 이러한 경우에 담보권의 존재를 인지하고 있었다고 하더라도, 담보권이 존재하지 않는 소유권을 매수인이 가지게 되는 것이다.⁸⁶⁾ §2-403(2)의 규정에 있는 위탁은 수탁된 물건에 대한 소유권을 이전할 상인의 능력을 포함한다고 하더라도 도품의 소유권은 보통법의 원칙상 항상 소유권자에게 존재한다.⁸⁷⁾ 그러므로 절도자에게서 동산의 위탁을 받은 수탁자는 동산을 자기가 점유하고 있더라도 선의의 제3자에게 이전할 권능을 가지지 못한다. 그러므로 이전과 묵인(delivery and acquiescence)⁸⁸⁾이라는 요건은 상인이 훔친 물건에 대한 소유권을 이전할 가능성을 배제한다.⁸⁹⁾ §2-403(2)에 따르면 상인은 위탁자의 권리만을 이전할 수 있다고 규정하고 있기 때문에 도품의 점유를 이전받은 상인은 일상적인 상거래에서 매수인에게 소유권을 이전할 수 없다.⁹⁰⁾ 그러므로 §2-403(2)에 의해서도 선의의 매수인에게서 도품의 점유를 회복할 수 있게 된다.

2) 동일한 종류의 동산을 거래하는 상인

통일상법전에서 상인의 정의는 2-104(1)에서 찾을 수 있다. 즉 상인은 동일한 종류의 동산을 거래하는 사람 또는 직업으로 거래에 관련된 방식이나 동산에 대한

84) Note, The Good Faith Purchase of Goods and Entrusting to a Merchant under the Uniform Commercial Code: 2-403, 38 Ind. L.J. 675, 692 (1963).

85) UCC §2-403(2)에서 위탁의 정의는 동산의 담보권을 보유한 당사자에 의해서 상인에게 이전한 경우에도 포함하는 것처럼 보이지만, UCC §9-307(1)은 §2-403(2)의 범위에서 이러한 상황을 완전하게 배제하고 있다. UCC 9-307(1) 참조.

86) Sterling Acceptance Co. v. Grimes (194 Pa. Super. 503, (1961))에서 담보물권이 있는 일반적인 시장에서 담보물권이 존재하는 신차를 구입한 경우 매수인은 담보물권의 존재를 알았다고 하더라도 소유권을 보유한다.

87) 28 Am. Jur. 2d Estoppel and Waiver §64 (1966)

88) UCC 2-403(3).

89) Dusenberg, Title: Risk of Loss and Third Parties, 30 Mo. L. Rev. 191, 207 (1965).

90) Hawkland, Curing on Improper Tender of Title to Chattels: Past, Present, and Commercial Code, 46 Minn. L. Rev. 697, 705 (1962).

지식이나 기술을 가지고 있는 사람을 말한다. 동산에 대한 전문지식 또는 특별한 거래에 관련된 사업의 관행에 기초를 두고 있을 상인의 직업적인 상태를 의미한다고 하였기 때문에 이러한 정의는 UCC의 초안자들에 의해서 더욱더 명확하다.⁹¹⁾ 이러한 정의를 자유롭게 적용한다면 상인으로서 동산을 거래하는 모든 사람으로 정의할 수 있다.⁹²⁾ 그러나 상인에 대한 §2-104(1)의 법적인 해석은 2-403(2)의 목적을 위하여 신분으로 자격을 가지기 위하여 상인으로 자기자신을 제공하는 사람이라고 한다.⁹³⁾ 따라서 이 규정이 적용되기 위해서는 본질적으로 상인으로서 직업적인 상태가 필수적인 것이다.⁹⁴⁾ 그러나 불행하게도 이러한 규정의 유연한 해석가능성으로 상당히 비평받은 모호한 기준을 만들었다.⁹⁵⁾ 그러한 종류의 동산을 거래하는 사람이라면 수탁인은 수탁된 동산에 대한 소유권을 §2-403(2)에 의거하여 이전할 수 있다. 이와 더불어 동일한 종류의 동산을 거래하는 (deals in goods of that kind)이 초안자가 의미하는 것의 범위를 결정할 필요가 있다. 그러나 거래하는 (deals in) 것의 의미가 동일한 제품을 판매하는 사람뿐만 아니라 동산을 수리나 대여하는 사람도 포함하는 지에 관하여 명확하게 언급하지 않고 있다. 그러나 이 조항에 대한 Comments를 보면 매도인(sellers)이라는 단어를 사용하고 있고 이 조항의 목적인 동일한 종류의 동산을 판매하는 사람의 재고로부터 사는 일상적인 매수인을 보호하기 위하여 만든 조항이라는 사실도 인식할 수 있다. 법원은 §2-403(2)의 목적은 상인이 일상적인 상거래과정에서 매수인들에게 유효한 소유권이전을 하기 전에 동일한 종류의 동산을 매매하는 사업을 하고 있어야 한다고 하고 있다. 이것은 유일한 사업으로 이러한 종류의 동산을 거래해야 한다는 의미가 아니라 수탁인이 다양한 사업을 한다면 최소한 수탁된 물건과 동일한 동산을 거래하여야 한다는 의미이다.⁹⁶⁾ 즉 그러한 동산을 거래하는 외관은 최소한 가지고 있어야

91) UCC 2-104(1) cmt. 2.

92) *Id.*

93) 그러나 *Atlas Auto Rental Corp. v. Weisberg*, 54 Misc. 2d168 (N.Y. City Civ. Ct. 1967)에서 가끔 중고차를 매매하는 렌트카를 주로하는 업자가 테스트 드라이브러 사람을 보냈는데 그 사람이 차를 돌려주는 대신에 제3자에게 매매를 하였다. 그 매도인이 “wholesale autos”라고 상인으로 자신을 언급한 invocie를 제공하였다고 하더라도 법원은 그 사람은 상인이 아니고 2-403(2)에 의거하여 소유권을 이전할 수 없다고 하였다.

94) *Id.*

95) Rabel, *The Sales Law in the Proposed Commercial Code*, 17 U.Chi. L. Rev. 427, 431 (1950)

한다는 것이다. *Linwood Harverstores, Inc. v. Cannon*⁹⁷⁾에서 silos도 거래하는 자동차 운반업자가 운반을 위하여 수탁된 silos에 대한 소유권을 이전하는 것에 방해받지 않는다고 하였다. 그러므로 창고업자나 렌트와 수리업체를 하는 업자도 §2-403(2)에 의해서 소유권자가 자신에게 수탁한 동산에 대한 소유권을 이전할 수 있다고 추측할 수 있는 것이다.⁹⁸⁾

동일한 종류의 동산(goods of that kind)이라는 문구는 위탁자의 동산과 상인의 재고의 범위안에 있는 동산들과 사이에 유사성에 관한 상당한 불확실성을 남겨 두지만 UCC는 동산을 “매매계약에서 특정시기에 이동가능한 모든 것”을 포함하고 태어나지 않은 동물이나 부동산에 부착된 특정할 수 있는 기르는 농작물도 포함한다고 하므로,⁹⁹⁾ UCC §2-403(2)의 목적을 위해서는 상인이 동산에 소유권을 이전하려면 2-105(2)에 요구되는 그 물건들이 현존하여야 하고 특정(existing and identified)할 수 있어야 한다. 그러나 이러한 요건들조차도 동일한 종류의 동산(goods of that kind)의 정의에 있어서 본질적인 불확실성을 제거할 수 없다. 예를 들면 §2-403(2)에서 상인의 동산과 위탁된 동산이 신제품이거나 구제품이어야 하는가? 통일상법전이 제공하는 유일한 암시는 일반적인상거래에 있어서 매수인은 선의(good faith)의 매수인이 되어야 한다.¹⁰⁰⁾ 그러므로, 매수인은 그 상인이 유일하게 새제품이나 구제품을 거래하는 것이 명백한 경우라면 선의를 입증하기가 쉽지는 않을 것이다. 그러한 구별은 이루어져야 하고 법원은 “상당히 유사성”(substantially similar)이라는 기준을 이용함으로써 이러한 어려움을 아마도 해결할 것으로 보여진다.¹⁰¹⁾ *Independent News Co. v. Williams*¹⁰²⁾에서 법원은 새 만화책과 커버가 없

96) *Independent News Co. v. Williams*, 293 F.2d 510 (3d Cir. 1961)와 *Atlas Auto Rental Corp. v. Weisberg*, 54 Misc. 2d168 (N.Y. City Civ. Ct. 1967)를 비교하면 알 수 있다.

97) 235 A.2d 377 (1967).

98) 이러한 해석의 경우 소매상에 컴퓨터프로그램이 저장된 CD에 대해서 소유권을 보유하지 않는 소매상에게 소비자들에게 영구임대하기 위하여 위임한 경우라고 하더라도 이러한 상황을 모르는 소비자에게 소유권을 이전할 수 있는 권능을 가지게 된다.

99) UCC 2-105(1).

100) UCC 1-201(9).

101) 그러나 신제품과 중고제품의 구별이 쉬운 경우도 있지만 상당한 경우에는 구별이 쉽지 않기 때문에 §2-403(2)의 목적을 고려하여 아마도 신·구제품의 구별이라는 기준을 하여서는 안 될 것으로 보인다. 법원은 이러한 경우에 신제품과 중고제품의 구별을 거절하고 있는 것으로 보인다. Note. *The Good Faith Purchase of Goods and Entrusting to a Merchant under the Uniform Commercial Code*: 2-403, 38 Ind. L.J. 675, 691 (1963)

는 만화책의 구분을 거절하여 매도인의 정기적인 사업은 만화를 거래하는 것이고, 그러한 사실은 충분히 동일한 종류의 동산을 거래하는 상인으로 봐야한다고 하여 신·구제품의 구분을 거절하였다.¹⁰³⁾ 그러므로 동일한 종류의 동산을 거래하는 상인(merchant who deals in goods of that kind)이라는 문구의 영향은 §2-403(2)에서 위탁된 동산에 대한 소유권을 이전할 수 있는 수탁인의 범위를 실질적으로 제한하고 있다. 따라서 이러한 자격이 없는 사람에게 위탁이 된 경우에는 UCC가 채택되기 이전의 Uniform Sales Act하에서와 동일하게 적용되어¹⁰⁴⁾ 단순한 점유만으로는 수탁인에게 소유권을 이전할 수 있는 권능을 주지 않는다.

3) 일반거래에 있어서 매수인

UCC는 전당포업자를 제외하고 일반적인 거래에 있어서 매수인이 선의로 자신에게 거래되는 동산이 소유권관계에 위반도 아니고, 제3자에게 담보물권이 성립되어 있다는 사실을 모르고 동일한 종류의 동산을 매매하는 사람에게서 매수한 사람을 의미한다고 하고 있다.¹⁰⁵⁾ UCC에 따르면 매수(buying)라는 것은 현금 거래, 교환, 또는 담보 또는 비담보 거래를 포함한다. 위탁된 동산과 매도인의 재고로 있는 동산 사이에 질적인 차이는 극단적인 경우에 매수인의 선의를 부인하게 되지만, 그러한 상황에서도 제3자는 일반적인 동산의 거래를 하는 상인으로부터 매수한 경우에 정당화될 수 있을 것이다.¹⁰⁶⁾ 그와 더불어 매수한 동산은 매수인이 §2-403(2)의 보호를 받기 위하여서 매매시에 매도인의 재고이어야 할 것이다.¹⁰⁷⁾ 즉 재고는 매도시기에 재고를 의미하는 것으로 상인의 거래 장소로 운반되는 것이 아니라 상인의 거래장소에 재고로 있는 동산을 말한다. 이러한 해석은 동산은 UCC §2-403(2)의 위탁물이 되기 위하여 상인이 점유하는 동산이라는 UCC의 요건에 근거하고 있는 것이다. 그러나 단지 동산들이 사실상 상인의 재고로 있는 한 매수인이 매매 이전에 매도인의 동산에 대한 점유를 알 필요가 있다는 것을 의미하는 것은 아니다.

102) 293 F.2d 510 (3d Cir. 1961).

103) Id.

104) UCC 2-403, comment 1 참조

105) 1-201(9).

106) Independent News Co. v. Williams, 293 F.2d 510 (3d Cir. 1961)

107) UCC 2-403, cmt. 2; Al Maroone Ford, Inc.v. Manheim Auto Auction, Inc., 208 A.2d 290, 292 (1965).

상인의 점유에 대한 실질적인 인지가 일상적인 거래에서 매수인이 되기 위한 전제 조건이라면 모든 소비자들은 매매이전에 매도인의 재고에 동산의 존재를 입증해야 하는 이상한 부담을 전제로 해야 하기 때문에 이러한 합리성은 동산의 거래가능성을 촉진시키려고 하는 UCC 초안자들의 의사와 일치할 것이다. 매매는 현존하는 재고에서 이루어져야 한다는 요건 때문에 매도인의 집이나 창고에 존재하는 수탁된 물건의 거래인 경우에 그런 거래는 일상적인 상거래에서 발생하는 거래가 아니라고 보여질 수 있기 때문에 아마도 무효로 될 수도 있다.¹⁰⁸⁾

매수인이 매매가 소유권의 위반이나 제3자의 담보설정에 대한 인지 없이 매수해야 한다는 요건은 명백히 매수인이 거래에 있어서 합리성을 요구하는 요건을 무력화시킬 것이다. 명백히 어떤 사람이 그 자신에 대한 거래가 타인의 소유권을 인지하고 있었다면 그는 일상적인 거래에서 매수인으로 되지 않을 것이다.¹⁰⁹⁾ 이러한 접근은 매수인이, 매도인이 소유권이 없다는 해석상의 인지를 인정할 수 있는 이론의 적용을 배제하기 때문에 보장되는 것은 아니다.¹¹⁰⁾ 그러나 위에서 언급한 것처럼 자기가 매수한 동산에 대해서 매수인이 담보물권이 존재한다는 사실을 인지하였다면 일상적인 거래에서의 매수인이라는 자격을 박탈당하는 것은 아니다. 단지 그는 그 거래가 담보물권에 위반하였다는 것을 인식하지 못하였다면 명백하고 완전한 소유권을 획득하게 된다. 간단히 말해서 §2-403(2)에 의한 일상적인 거래에서의 합법적인 매수인으로 자격을 가지기 위하여 제3자의 소유권의 추정적 또는 실질적 인지 없이 위탁된 동일한 종류의 동산을 매도가 그의 재고로부터 발생하여야 한다. 그리고 선의의 취득자라는 개념과 동일한 것도 아니고 따라서 §2-403(2)에 의해서 소유권을 이전한 상인의 능력은 미래의 매수가능자로 제한된다는 의미에서 축소된다.

이러한 UCC §2-403 소비자 거래에서 적용된다는 것을 전제로 미국에서 거래되는 컴퓨터프로그램 복제물에 권리소진의 원칙의 적용가능성에 대해서 아래에서 간단하게 설명하고자 한다. 마이크로소프트와 같은 저작권자들은 소매상과 거래할 때 복제물에 대해서도 라이선스 계약을 하고 있고 따라서 소유권은 항상 자신들이

108) 그러한 요건은 매도인의 실질적인 재고가 아닌 동산을 매수하였다면 §2-403(2)에 의해서 보호받을 수 없으므로 매수인이 선의로 거래함으로써 위험한 거래를 회피할 수 있는지의 실질적인 결정을 하는 것에 있어서 바람직하지 않다고 보여진다.

109) Cash Loan Co. v. Boser, 149 N.W.2d 605(1967)

110) 이러한 경우의 예는 가격을 상당히 싸게 파는 경우.

가진다고 한다. 그러나 복제물의 소유권자인 저작권자들이 그 복제물을 소매상에게 자발적으로 위탁한 것은 자명하다. 그리고 법에서 언급된 동산에 대한 이전과 묵인(any delivery and any acquiescence of possession)으로 볼 수 밖에 없기 때문에 첫째 요건의 적용은 아무 문제가 아닐 것이다.¹¹¹⁾ 그리고 보통의 소매업자들은 컴퓨터와 관련된 거의 모든 제품을 판매하고 있고 따라서 본 조항의 목적을 본다면 소매상들이 동종의 제품을 거래하는 상인으로 볼 수 있고, 소비자들은 일반 점유권을 가지고 있는 소매상으로부터 그들의 재고중에서 그리고 그들의 가게에서 매수하는 것이기 때문에 아무런 문제없이 일반거래에서의 소비자들로 볼 수 있기 때문이다. 그러므로 소매상에서 컴퓨터프로그램 복제물을 매수한 소비자들은 UCC §2-403에 의해서 소유권을 획득하는 것으로 보는 것이 합리적인 것이다. 따라서 컴퓨터프로그램저작권자의 주장과는 달리 선의로 소비자(Bona Fide Purchaser)들은 소유권을 획득하는 것으로 봐야 할 것이다.

4. 복제물의 이전 및 처분

일단 저작권자나 그의 대리인이 저작물이 화체되어 있는 복제물의 소유권을 이전한 경우에는 저작권자는 그 복제물에 대해서는 더 이상 소유권자가 어떤 처분을 하더라도 통제할 수 없다. 그러므로 그 복제물에 대해서 소유권을 획득한 소유권자는 그 유체물을 재판매하거나 무상양도하거나 대여를 할 수 있게 되는 것이다.¹¹²⁾ 그러므로 공익도서관은 음반을 저작권자의 동의없이도 대여를 할 수 있는 것이다.¹¹³⁾ 그러므로 UCC §2-403에 의거하여 소유권을 획득한 소비자들은 약관에

111) 사실 이런 경우에 UCC §2-401에 먼저 적용되어야 한다. 이 조항에 따르면 “매수인에게 이전된 동산의 소유권의 매도인에 대한 유보는 담보물권의 설정의 효과로 제한된다(Any retention or reservation by the seller of the title (property) in goods shipped or delivered to the buyer is limited in effect to a reservation of a security interest.)라고 하고 있다. 따라서 이렇게 저작권자가 동산에 대해서 계약으로 소유권을 유보한다고 하더라도 담보권의 설정의 효과만 존재하기 때문에 소유권은 이전하는 것으로 보여진다.

112) 이에는 컴퓨터프로그램이나 음반의 대여인 경우에 영리적인 목적이라면 저작권법에서 규제한다.Record Rental Amendment of 1984,(Pub. L. No. 98-450, §2, 98 Stat. 1727 (codified as 17 U.S.C. §109(b)(1)(A)))와 Computer Software Rental Amendment Act of 1990 (Pub. L. No. 101-650, § 820, 104 Stat. 5134(codified as 17 U.S.C. §109(b)(1)(A)))

113) 컴퓨터프로그램 시디도 원칙적으로 비영리적인 목적이라면 대여가 가능하다. 그러나 저작권자 그 복제물을 시장에 내 놓는 경우 매매가 아니라 영구 라이선스라고 주장하여 이러한

존재하는 계약 조항에 관계없이 소유권을 획득한다고 해야 할 것이다.

VIII. 결론

위에서 미국의 저작권법상의 권리소진의 원칙과 UCC 2-403의 적용가능성에 대해서 언급하였다. 저작권법의 범위는 국회의 결정에 의해서 결정되는 것이지 계약에 의해서 그 범위가 제한될 수 있는 것은 아니다. 그러나 많은 저작권자가 두려워하는 사실이 발생한다고 하더라도 그것은 저작권법으로 규제를 할 수 있는 것이고, 계약에 의해서 헌법과 법률에 의해서 부여된 권리를 제한할 수 있는 것은 아니다. 실제로 미국에서 권리소진의 원칙이 인정되는 근거인 정당보상설에 의하면 컴퓨터프로그램 저작권자들은 영구적인 라이선스에 의하여 배포하면 리스나 렌트와 같이 로열티를 받을 수 있는 것도 아니며, 영국법상의 원칙이 유체물 이전에 대한 양도제한의 금지의 원칙에 의해서도 저작권자는 손해볼 것이 없다고 보여진다. 그리고 저작권자들이 주장하는 것처럼 컴퓨터프로그램 복제물의 중고시장을 제거하여 불법적인 저작물의 사용을 막기 위해서 컴퓨터프로그램에서 권리소진의 원칙을 회피하는 자신들의 정책을 인정해 달라는 주장은 전혀 설득력이 없고, 게임프로그램이나 음반 및 영화 DVD와 같은 복제물은 다른 저작물보다 더 복제 가능성이 높은데도 불구하고 권리소진의 원칙이 적용되는데 컴퓨터프로그램 복제물에 대해서 적용되지 않아야 하는 논리적인 근거가 부족하다고 밖에 볼 수 없다. 특히 저작권이 저작권자의 권리를 보호해주기 위하여 존재하는 것이 아니라 public welfare를 촉진시키기 위해서 존재하는 것이라는 저작권법의 목적을 인지한다면 권리소진의 원칙을 제한하려는 저작권자의 행위가 규제되어야 할 것이 아닌가 생각한다. 그리고 그동안 한국에서는 저작권의 소진이론이 미국저작권자들의 주장대로 End User License Agreement의 유효성을 가지고 논란이 되었지만 실무의 사례는 찾아보기 어렵다. 그러나 저작권이 점점 더 강화되고 있고 약관에 편입되어 권리소진의 원칙을 회피하는 조건들이 사라지지 않는 이상 언젠가는 커다란 실무상 쟁점이 될 것이다. 그러나 한국에서 논의방향은 미국에서의 논의로 가서는 안될 것으로 보여진다. 미국은 첫째로 물권법정주의라는 개념이 존재하지 않기 때문에 얼마든지 소유권자는 준물권인 저작권법을 회피하여 복제물을 유통할 수가 있다.¹¹⁴⁾

비영리적인 대여도 막고 있다.

그리고 약관규제에 관한 법률이 존재하지 않는 미국에서 ProCD v. Zeidenberg 사건 이후로 UCC §2-207도 적용되지 않는 상황에서 남아있는 것은 보통법과 UCC의 비양심성(Unconscionability)이라는 규정밖에 없는데 한국은 물권을 계약으로 확장할 수도 없기 때문에 준물권인 저작권이 저작권자의 의도대로 계약으로 확장될 수도 없고, 계약이 약관규제에 관한 법률에 의하여 제한을 받는 상황이기 때문에 논란의 방향이 완전히 달라져야 할 것으로 보인다. 따라서 미국과는 다른 우리 저작권법상 독자적인 권리소진의 원칙이 성립되기를 기원하며 이 글을 마치고자 한다.

보론 : 일반적으로 저작권자들은 저작권법에서 선의취득은 인정되지 않기 때문에 선의의 매수인은 소유권자가 될 수 없다고 한다. 그러나 이러한 주장은 UCC를 왜곡한 것으로 보여진다. 일반적으로 미국에서 선의취득은 존재하지 않기 때문에, 소유권자가 아닌 사람으로부터 매수한 사람은 소유권을 보유할 수 없기 때문에 복제물을 양도할 수 없을 뿐이다. 미국 저작권법상 복제물에 대한 소유권 개념을 정의하고 있지 않고 있기 때문에 복제물에 대한 소유권 개념은 동산의 거래를 규제하는 UCC를 적용할 수 밖에 없다. 그리고 이렇게 UCC §2-403을 적용하여 선의의 매수인을 보호한 사건을 아래에서 가볍게 소개하고자 한다.

Independent News Co. v. Williams 293 F.2d 510 (3d Cir. 1961)

본 사건에서 원고는 만화책의 저작권자, 배포권자 및 인쇄업자였고, 피고는 중고책이나 중고잡지의 배포업자였다. 배포업자인 Independent는 계약을 준수하는 도매업자에게 일정기간에만 배포되어야 한다는 조건으로 그 조건을 준수하는 소매업자에게만 만화책을 양도하였고, 반환되는 모든 만화책에 대해서는 환불하였다. 그러나 계약서에 따르면 특별한 지시가 없으면 반환되는 만화책 전체를 인쇄업자에게 반환하지 않고 단지 cover만 반환하고 나머지 부분은 전부 폐기한 후에 그 문서를 제공하도록 되어 있었으나, 일반적으로 그러한 문서는 제공되지 않고 폐지업자에게 이전하였다. 그러나 그러한 계약이 있다는 사실을 인지하지 못한 피고는 커버가 제거된 만화책을 폐지업자에게서 매수하여 공개시장에 판매하였다. 이에 원

114) 물론 영국보통법상 그러나 양도를 제한하는 경우에는 동산의 특성상 원칙적으로 금지되었으나 오늘날 미국에서 이러한 동산의 양도제한이 쉽사리 발생하고 있고 판례를 보면 제한도 가능한 것처럼 보이고 그렇게 주장하는 학자들도 점점 늘어나는 것으로 보인다.

고인 저작권자는 모든 커버가 제거된 만화책에 대해서 도매업자에게 돈을 환불하였기 때문에 소유권은 자신이 가지고 따라서 소유권이 아니라 단지 폐기를 위한 점유권만을 가진 폐지업자에게서 매수한 피고는 소유권이 없고 따라서 권리소진의 원칙이 적용되지 않기 때문에 소유권자가 아닌 피고는 배포를 할 수 없다고 주장하였다. 그러나 법원은 UCC §2-403(2)를 언급하면서 원고인 저작권자가 만화책을 거래하는 도매업자에게 물건을 이전한 것은 당연히 첫 번째 요건이 성립된 것이고¹¹⁵⁾ 도매업자는 동종의 물건을 거래하는 상인이고 만화책의 커버의 유무는 중요한 것이 아니며 폐지업자는 UCC §1-201(9)에서 언급하는 선의의 매수인으로 보았다. 그러므로 계약에서 소유권의 유보는 일상적인 거래에서 매수인인 폐지업자에게는 효력을 발휘하지 못하며 따라서 cover가 제거된 만화책에 대한 소유권은 명시적으로 UCC §2-403(2)에 따라 폐지업자가 가진다고 하였다. 이 사건에서 원고인 저작권자와 인쇄업자는 본 조항을 적용시키지 않기 위하여 도매업자는 신제품만을 판매하기 때문에 cover가 제거된 만화책을 거래하는 사람이 아니기 때문에 UCC §2-403(2)의 적용을 거절하였으나 법원은 도매업자는 만화책을 판매하는 사람이기 때문에 동종의 상품을 거래하는 사람으로 보았다. 그리고 원고는 폐지업자는 일상적인 거래에서 매수인이 아니기 때문에 적용되어서는 안된다고 주장하였으나 매수인인 폐지업자가 cover 없는 만화책이 계약위반이라는 사실을 알 수 없기 때문에 이러한 주장도 근거가 없다고 판단하였다. 따라서 만화책을 거래하는 도매업자가 커버가 제거된 만화책을 매도한 경우 이러한 사실을 모르는 폐지업자는 만화책에 대해서 판매할 수 있는 권리가 포함된 만화책에 대한 소유권을 보유한다고 판결하였다.

이러한 판결의 구조가 현재의 컴퓨터프로그램 복제물과 거의 유사하다. 즉 저작권자인 컴퓨터프로그램업자들은 복제물에 대한 소유권의 유보와 함께 이전하고 소비자에게 매매의 형식으로 소비자에게 거래된다. 따라서 저작권업자들이 소유권을 유보하였다고 하더라도 UCC §2-403이 적용된다면 소유권은 소비자에게 넘어오

115) 이 요건을 적용하기 전에 원고는 도매상에게 돈을 지불하였기 때문에 그 순간부터 만화책에 대한 소유권은 도매상이 아니라 원고자신이라고 주장하고, 단순 점유자인 도매상은 소유권이 없다고 주장하였다. 그러나 법원은 조문을 언급하지는 않았지만 계약에서 cover가 제거된 만화책에 대한 소유권의 유보는 소비자에게는 작동하지 않는다고 보았다. 즉, 소유권의 유보는 담보권설정의 효과만 발생한다라는 UCC §2-401을 적용한 것처럼 보이지만 명백히 알 수는 없다.

기 때문에 소비자들은 권리소진의 원칙을 향유할 수 있게 되는 것이다.

* 논문최초투고일: 2010년 11월 29일; 논문심사(수정)일: 2010년 12월 16일; 논문게재확정일: 2010년 12월 23일

참 고 문 헌

국내문헌

손승우, 소프트웨어 거래와 권리소진의 원칙-미국의 판례를 중심으로- 계간 저작권 23권 40면 (2010 가을호).

안효질, “저작물의 디지털거래와 권리소진원칙”, 산업재산권 (제15호), 2004.

윤선희, “특허권소진의 의의와 그 논거에 관한 연구”, 산업재산권 (제27호), 2008.

미국문헌

Chafee, Zachariah Jr., *Equitable Servitudes On Chattels*, 41 Harv. L. Rev. 946 (1928)

Choderker, Ivy, Note & Comment, *The First Sale Doctrine Defense as a Limit on the Right of Publicity* 19 Loy. L. A. Ent. L.J. 413 \.

Diacovo, Nannette, *Going Once, Going Twice, Sold: The First Sale Doctrine Defense in Right of Publicity Actions*, 12 Miami Ent. & Sports L. Rev. 57, 67 (1994).

Hawkland, *Curing an Improper Tender of Title to Chattels : Past, Present, and Commercial Code*, 46 Minn. L. Rev. 697 (1962).

Horowitz, David H., *The Record Rental Amendment of 1984: A Case Study in the Effort to Adapt Copyright Law to New Technology*, 12 Colum.-VLA J.L. & Arts 31 (1987)

Neukon, William H. & Gomulkiewicz, Robert W. , *Licensing Rights to Computer Software*, 354 PLI/Pat 775 (1993).

Nimmer, Melville and Nimmer, David , *Nimmer on Copyright*.

Nolan, Peter F., *All Rights Not Reserved After The First Sale Doctrine*, 23 Bulletin, Copyright Society 76 (1975).

Note. *The Good Faith Purchase of Goods and Entrusting to a Merchant under the Uniform Commercial Code: 2-403*, 38 Ind. L.J. 675 (1963).

Rabel, *The Sales Law in the Proposed Commercial Code*, 17 U.Chi. L. Rev. 427, 431 (1950)

Reese, Anthony , *The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks*, 44 B.C. L. Rev. 577, 619-20 (2003).

Rothchild, John A., *The Incredible Shrinking First-Sale Rule: Are Software Resale Limits Lawful?* 57 Rutgers L. Rev. 1 (2004).

Samulson, Pamela, *Modifying Copyrighted Software: Adjusting Copyright Doctrine to Accommodate a Technology*, 28 *Jurimetrics J.* 179 (1988).
Singer, Joseph W., *Property Law: Rules, Policies, and Practices* 561 (3d ed. 1997).

미국 판례

American Intern. Pictures, Inc. v. Foreman (400 F.Supp. 928 (S.D. Alabama 1975)).
Bright Tunes Music Corp. v. Harrisongs Music, 420 F. Supp. 177 (S.D.N.Y. 1976).
Costco v. Omega 541 F.3d 982 (9th Cir. 2008).
Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373 (1911).
Harrison v. Maynard, Merrill & Co., 61 F. 689 (2d Cir. 1894).
Henry Bill Publishing Co.v. Smythe, 27 F.914 (C.C.S.D. Ohio 1886).
In re Marhoefer Packing Co., 674 F.2d 1139, 1145 (7th Cir. 1982).
In re QDS Components, Inc., 292 B.R. 313, 322 (Bankr. S.D. Ohio 2002).
Independent News Co. v. Williams, 293 F.2d 510 (3d Cir. 1961).
Marshall Leaffer, *Understanding Copyright Law*, LexisNexis (3d Ed, 1999).
Microsoft Corp. v. Software Wholesale Club, Inc. 136 F.Supp. 2d 735 (N.D. Ohio 2001).
Platt & Munk Co. v. Republic Graphics, Inc., 315 F.2d 847 (2d Cir. 1963).
ProCD v. Zeidenberg 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996).
Quality King Distribs., Inc. v. L'anza Research Int'l, Inc., 523 U.S. 135 (1998).
Quality King Distributors Inc. v. L'anza Research Intern., Inc. 523 U.S. 135 (1998).
Sebastian v. Consumer Cotact. 847 F.2d 1093 (3d Cir. 1988).
United States v. Wise, 550 F.2d 1180 (9th Cir. 1977).
Vernor v. Autodesk, Inc., Case No. 09-35969 (9th Cir. Sept. 10, 2010).

Abstract

In the transaction of copies of computer program, by insulting the license provision of copies of computer program as well as computer program itself, copyright owners argue that retail shop and end user cannot enjoy the first sale doctrine because they cannot be owners of a copy of computer program and many courts have accepted their arguments. However, according to the section 109 of Copyright Act, because the owner of a particular copy of computer program may enjoy the privilege and the rationale of the doctrine is just reward, most issues under this section has been copyright owners may get just reward and who is an owner of a copy of computer program. Copyright owners who transfer the possession of copies to retail shop got just reward and they cannot get more reward in the transaction and thus, the most issue is who is the owner of a copy. Although copyright owners have argue they always have the ownership because they only transfer the possession to the retail shop, if UCC §2-403 is applied to the transaction, bona fide purchasers may get the ownership of the copies. The elements for the section are owner's entrustment, merchant who deals in goods of that kind, and a buyer in the ordinary course of business. If general consumers buy copies of computer program in retail shop, there is no problem in applying UCC §2-403 to the transaction of copies of computer program despite the copyright owners' argument. Therefore, general consumers who buy the copy in retail shop may get the owership of the copy and thus, they can enjoy the doctrine under section 109 of Copyright Act.

Keywords: first sale doctrine, exhaustion of distribution right, transaction of copies of computer program, license of copies, UCC §2-403